平成１８年度　特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

先使用権制度の円滑な利用に関する調査研究報告書

第一部
我が国における先使用権制度
（第一分冊）

平成１９年３月

財団法人　知的財産研究所

【お知らせ】

２００２年（平成１４年）７月３日に決定された知的財産戦略大綱において、従来の「知的所有権」という用語は「知的財産」、「知的財産権」に、「工業所有権」という用語は「産業財産」、「産業財産権」に、それぞれ改めることとなりました。本報告書においても、可能な限り新しい用語を使用しております。

※法律名や組織名については、一部従来の用語のまま使用しております。

要　約

序

我が国を含む世界の主要国の特許制度においては、開発した技術をノウハウとして秘匿することを選択した場合であっても、他者が特許出願をする前から、事業やその準備をしていれば、他者が特許権を取得したとしても、例外として無償の通常実施権が得られる制度、いわゆる先使用権制度が設けられている。

この制度を活用することにより、企業は継続して事業実施を行うことが可能となっているが、「事業の実施」、「事業の準備」を証明するために、どのような証拠をどの程度どのように残せばいいのか不明確である等、先使用権制度が必ずしも利用しやすい制度になっていないとの指摘があった。

そのため、平成 17 年度の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、先使用権制度の在り方について審議がなされ、判例等を基に先使用権制度の明確化、先使用権の立証手段の具体化を図り、先使用権制度の利用の円滑化を図るためのガイドライン（事例集）を作成することが重要との答申が出された。

本調査研究においては、法曹界、学界、産業界等からの有識者による委員会を構成し、判例、通説や企業の実態等を参考に、先使用権制度の明確化、先使用権の立証手段の具体化についての前記委員会での議論の結果をまとめるとともに、併せて諸外国における先使用権制度の運用状況の実態や判例等の調査を行った。

Ⅰ．　我が国における先使用権制度

１．先使用権制度について

（１）先使用権制度の概要

我が国は先願主義を採用し、複数の者が独立に同一内容の発明をした場合、先に特許出願した者（先願者）だけが、特許権を取得し得ることを大原則とする。そして、特許権は、絶対的独占権であり、先願者よりも先に独立して同一内容の発明を行った者にもその効力が及ぶ。

しかしながら、上記の先願主義の立場を完全に徹底させると、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、その実施事業の準備をしていた者も、特許権に服することになり、公平に反する等の結果となり得る。そこで、法律の定める一定の範囲で、先願者の特許権を無償で実施し、事業を継続できるとすることにより、両者間の公平を図ろうとするのが、先使用権制度である。

この先使用権に関する特許法 79 条は、先使用権の要件と効果に関して、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実

施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」と規定している。この条文は、①「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした者から知得して」、②「特許出願の際現に」、③「日本国内において」、④「その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」は、⑤「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」、⑥「その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」という形で、区切って把握すると、より理解しやすい。このように、前半の「特許出願に係る‥‥‥準備をしている者」（①、②、③、④）が、先使用権の主体につき規定し、後半の「その実施‥‥‥通常実施権を有する」（⑤、⑥）が先使用権の内容について規定するという形になっている。

上記の特許法 79 条の解釈の明確化、先使用権の立証について注意すべき点や参考となる点、先使用権の証拠の確保に取り組んでいる企業の実例等は、次項目以降でまとめている。

（２）先使用権制度の明確化

（ｉ）「特許出願の際現に」とは、どのようなことか

特許法 79 条は「特許出願の際現に・・・」と規定している。よって、他者の特許出願時に、現に日本国内で発明の実施である事業をし、又はその事業の準備をしていることが必要となる。

一般に、上記事業又はその準備に至る経緯は、下記①～④をたどると思われる。

①　先使用発明に至る研究開発行為

②　先使用発明の完成

③　先使用発明の「実施である事業」の準備

④　先使用発明の「実施である事業」の開始

上記①～④のうち、「特許出願の際」すなわち特許出願の時に、先使用権が認められる要件である③又は④の段階であったことを、一つの証拠から直接立証できる場合は多くない。日付入りの証拠資料により、上記③又は④の段階にあったことを認定しているように考えられる裁判例もあるが、裁判の過程においては一連で上記①～④の経緯を立証することが重要である。

（ⅱ）発明者以外にも先使用権が認められるのか

先使用者が発明者以外の場合には、完成した先使用発明の「知得」が必要であり、これと特許法 79 条の他の要件を満たしていれば先使用権が認められる。我が国のほとんどの発明が、職務発明であることから、このケースがむしろ普通となる。

通常、企業においては、発明者が完成させた発明に基づき、企業内で、その発明の実施

事業に向けた活動が開始され事業化に至るので、このような発明の完成から実施に至る過程において、報告書、仕様書及び指示書等により発明が知得されていくことが多い。

(iii)「事業の準備」とは、どのようなことをいうのか

「事業の準備」とは、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、「即時実施の意図を有しており」かつ「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」ことを言う(ウォーキングビーム事件最高裁判決)。

ただし、日常用語として「即時」というと非常に短い時間であることが想起されるが、この「即時実施の意図」における「即時」とは時間の長さだけで必ずしも判断されるものではなく、先使用発明の対象の性質、発明の完成から事業の準備、事業の開始に至る一連の経緯を総合的に考慮して、認定されるものと考えられる。

(iv)先使用権が与えられる「発明の範囲内」とは

ウォーキングビーム事件最高裁判決では「先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」と判示している。

主な裁判例の判断手法を検討すると、当該「実施形式に具現された発明」が特許発明と一致するか、それとも一部に相当するかを判断し、一部に相当する場合には権利行使を受けている実施形式に具現された発明が、その一部の発明に該当するかという判断手法を採用するのではなく、特許請求の範囲との関係も考慮しつつ、「特許出願の際に現に実施又は準備していた実施形式に具現された発明」と「権利行使を受けている実施形式に具現された発明」の同一性の有無を判断している。

(v)先使用権が消滅する場合とは

発明の実施事業やその準備を中断等することにより、いったんは成立した先使用権が放棄され、あるいは消滅したと認められるような場合があるのかという問題について、実施の事業の廃止、長期の中断は放棄に当たるとする学説もあるが、いったんは先使用権の成立していたことを認定した上で、この先使用権の放棄や消滅を明確に認定した裁判例は現在のところはない。

ただし、これに関連する裁判例として、東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決があり、その判示から、特許出願の際の「事業の準備」は認められたとしても、その後にその事業を断念した場合には、さらにその後に、「事業の準備」を再開して、その事業を開始したとしても先使用権は認められないといえる。

２．先使用権の立証について

（１）総論

先使用権の立証のために証拠を確保するに当たり、各企業は自社の事情に合わせて、その方針や体制を確立していくことが望ましい。そして、各社で、どのような資料を確保し、どのように保管しておくか等について、予めそれぞれの担当部署、責任者を明確にしておき、そのことを社内の研究者や開発者が認識できるように、文書化し、社内に周知しておくことが有益と考えられる。

どのような証拠があれば先使用権が認められるかは、一概には言えないが、発明の完成から、事業の準備、実施に至るまでの一連の事実を認識できるような形で資料を残しておくことが望ましい。

（２）日常業務で作成される資料において、先使用権の立証に有効と思われる資料例

（ⅰ）技術関連資料

①研究ノート

ここでは、研究者が発明や考案の創造を目的として研究をする際に、その創作の過程と結果を記録するものとする。特に先使用権の立証のための証拠という観点から、長期保存に耐えるものを使用すること、差し替えできないノートを使用すること、筆記具にはボールペンなどを使用すること、連続頁番号順に使用すること、貼付する資料には日付とサインを記載すること、研究ノートを適切に管理すること、第三者が理解できるように記録することに留意すべきである。

②技術成果報告書

ここで、技術成果報告書とは、企業等の研究・開発部門において作成される研究・開発の成果に関する報告書を広くいい、定期・不定期は問わない。一般的には実験報告書、試作実験評価書、研究開発完了報告書、開発研究期末報告書、研究開発月報、発明提案書などと呼ばれているものが挙げられる。

③設計図・仕様書

仕様書は、製品が備えるべき要件を記した文書で、設計図は、製品等に係る形状・構造・寸法を一定のきまりに従って記した図面である。

（ⅱ）事業関係書類

①事業計画書

少なくともある時点で企業等が事業化に向けて行動を開始することが示されている。

②事業開始決定書

組織における実施事業の開始の最終的な意思決定を示す書面である。

③見積書・請求書

製品開発においては、通常、外部企業と多くの取引が行われる。外部企業との取引に関する見積書・請求書は、先使用権を立証するための証拠になり得る。

その他にも、納品書・帳簿類、製造部門（工場など）での作業日誌、カタログ、パンフレット、商品取扱説明書等も有効と思われる。

(iii)製品等の物自体や工場等の映像を証拠として残す手法の例

①文書以外の証拠

文書(書証)によることが最も一般的であるが、文書で残すことが難しい場合のために、文書以外での証拠の残し方として有力な手法を二つ紹介する。

②製品等の物自体を残す手法

ノウハウとして秘匿したい発明の要旨が、製品等の物自体に少なからず化体している場合や、製品等の物から推認することができる場合には、その物を残しておくことは非常に有益な先使用権の証拠となり得る。そして、その物が、いつから存在していたかを証明することができる状態にしておくことが重要となる。

(a)小型の製品等を封筒に入れて封印し、確定日付を付してもらう手法例

公証人役場において、署名又は記名押印のある私文書(以下、「私署証書」という。)に確定日付を付してもらい、次に、製品等を入れ、開口部の部分をしっかり糊付けした封筒に、封筒の口及び継ぎ目が隠れるように私署証書を糊付けし、公証人役場において、私署証書と封筒の境目に確定日付印を押印してもらう。

これにより、糊付けした私署証書を破損しない限り、封筒内に手を加えることはできなくなる。

(b)やや大型の製品等を段ボール箱に入れて封印し、確定日付を付してもらう手法例

公証人役場にて、私署証書に確定日付を付してもらい、次に、大型の製品等を段ボール箱に入れて、段ボール箱の各開口部の閉じ目にしっかりとガムテープを貼り、封を閉じる。

さらに、開口面を通るように、途中で途切れることなく一周以上ガムテープを巻いて貼る。続いて、それと十字に交差し、やはり開口面を通るように、一周以上、ガムテープを巻いて貼る。

最後に、ガムテープが十字に交差した部分を覆うように、私署証書を糊付けし、私署証書と段ボール箱の境目に確定日付印を押印してもらう。

③映像を証拠として残す手法

文書（文字や図面・絵）で表現しにくいもの、例えば、物体の動き、液体の流れる様子若しくは音などは、映像として残して保存することが、証拠を残す簡便な手法と言える。

（３）証拠を確保する契機（タイミング）

（ｉ）日々作成される資料から証拠を確保する契機

①総論

特許出願日前に、研究開発により発明を完成し（その発明を知得し）、その発明の実施事業を準備し、その事業を開始するに至った経緯を、時系列的に証明できるように、作成された資料を保管しておくことは、極めて重要である。保管する資料の種類、その作成時期、保管方法及び保管期間などを定めるなど、企業内における組織的な資料の管理体制を整えておくことが望ましい。

一般的には、ある権利を立証するための証拠資料を保存する場合、要件となる事実が認められる証拠が確保可能な時点ごとに、その証拠資料を収集し保存することが望まれる。先使用権の立証においても、必要な事実が認められる時点ごとに、段階的に資料を確保していくことが好ましい。

②研究開発段階

研究開発段階の資料は、研究開発が行われ、秘匿ノウハウとした発明が完成に至った経緯を証明する資料として有効である。

③発明の完成段階

発明の完成は、事業の実施に先立つ要件として必要になる。

④事業化に向けた準備が決定された段階

先使用権の認められる可能性が生じ始める最も早い段階と位置付けられる。

⑤事業の準備の段階

どのような行為を行っていたかを時間的経緯を追って、正確に立証できるようにしておくことが重要である。

⑥事業の開始及びその後の段階

製品を製造、販売している段階は、発明の実施である事業をしている段階と認められる。

⑦実施形式などの変更の段階

発明の実施事業の開始後に、発明の実施形式を変更することになった場合には、その変更により先使用権が認められなくなるおそれもあるので留意する必要がある。

（ⅱ）他社の特許出願や特許権の存在を知った際の対処方法

他社が出願人の特許公開公報や特許公報に、その特許出願日より前から自社が実施事業又はその準備をしている技術と抵触するような発明が発見された場合には、その段階で、証拠資料をさかのぼって収集して、それを保管する方法もある。

そのような証拠収集のために、予め、各段階のタイミングにおいて、日常的に、研究開発、工場及び販売などの関連資料を組織的に管理する体制を整えておき、必要な時には、それらの資料にアクセスできるようにしておくことが望ましいと言える。

(iii)取引先との取引をするタイミングにおける自社実施の証拠の確保

製品を販売したり、製造に関連して下請企業に部品を発注したり、親会社に部品を納入したりする時点で、サンプル、図面若しくは仕様書など、先使用権の確保のための証拠資料を収集し、保管しておくことは有益である。

(4)証拠力を高めるための具体的な手法の紹介

(i)総説

先使用権を立証するための証拠としては、実施事業若しくはその準備の内容を証明できるとともに、いつ作成されたのか（作成日）も証明できることが重要である。その場合、改ざんされていないこと（非改ざん性）を証明でき、また、誰が作成したのか（作成者）も証明できることは、その証拠力を高める上で重要である。

(ii)公証制度

①公証制度の概要

公証制度とは、公証人が、私署証書に確定日付を付与したり、公正証書を作成したりすることで、法律関係や事実の明確化ないし文書の証拠力の確保を図ることで、私人の生活の安定や紛争の予防を図ろうとするものである。

②公証サービス

(a)確定日付

私署証書に確定日付印を押印してもらうことにより、その私署証書がその日付の日に存在していたことを証明でき、裁判においても十分な証拠力を有する（民法施行法 4 条)。

確定日付を付与してもらえる文書は私署証書であり、企業で作成される多くの文書について、確定日付を付与してもらうことができる。

(b)事実実験公正証書

事実実験公正証書は、公証人が実験、すなわち五感の作用で直接体験した事実に基づいて作成する公正証書で（公証人法第 35 条)、法制度上もっとも強い証拠力が認められていると言われている。

事実実験公正証書は作成された翌年から 20 年間公証人役場の書庫に保存されるので､紛失や改ざんの心配が無い（20 年以上の保管も可能な場合がある)。

例えば、工場における薬品等の化学物質の製造方法について、公証人を現地に招き、使用する原材料や機械設備の構造や動作状況、製造工程等について直接見聞してもらうことで、公証人が認識した結果を記載してもらうことなどができる。

(c)私署証書の認証

私署証書の認証とは、認証対象文書の署名又は記名押印が作成名義人本人によってされたことを証明するものである。

認証日における証書の存在に加え、作成名義人が署名又は記名押印をしたとの事実が認められ、文書の成立の真正についての証拠力が与えられる点については、確定日付と比べ、証拠力が高い。

その他にも、契約等の公正証書、宣誓認証、電子データに対する公証サービス等がある。

(ⅲ)タイムスタンプと電子署名

①タイムスタンプ

タイムスタンプは、電子データに時刻情報を付与することにより、その時刻にそのデータが存在し(日付証明)、またその時刻から、検証した時刻までの間にその電子情報が変更・改ざんされていないこと（非改ざん証明）を証明するための民間のサービスである。

このタイムスタンプには、法的な確定日付効はない点に注意する必要があるが、時刻の先後に関する一つの証拠として有益であると考えれる。

②電子署名

電子署名とは、実社会で書面等に行う押印やサインに相当する行為を、電子データに対して電子的に行う技術である。一定の要件を満たした電子署名の施された電子文書等は「電子署名及び認証業務に関する法律」により「本人の意思に基づいて作成されたもの」であると推定される。

また、内容証明郵便、引受時刻証明郵便等の立証手法もある。

(5)企業の実例

開発した技術について戦略的にノウハウとして秘匿し、先使用権の証拠の確保に取り組んでいる企業の実例を以下に紹介する。

ノウハウ秘匿を選択するか否かは、他社が独自に技術開発することが困難な技術であること、製法に関する技術であること、加工方法など、製品から発明内容が漏れないこと等にかんがみ検討が行われている。

先使用権の証拠の確保の取り組みとしては、工場のラインの映像や事業開始決定書などを DVD に保存し、これを封筒に入れ公証人役場で確定日付を取得すること、最重要のノウハウについては、弁護士や弁理士を立会人として公証人に事実実験公正証書の作成を依頼、電子文書管理規程を設け、その中で民間タイムスタンプ・サービスの活用を規定すること、電子化された設計図などに使用、技術部が作成の作業指示書と、現場が行った試行錯誤の

成果を記載した作業履歴書をセットにして公証人役場で確定日付を取得すること等が行われている。

　また、ノウハウ秘匿する場合にも、特許クレーム及び明細書と同様のものを作成してノウハウの範囲を明確化すること、ノウハウ秘匿した技術に関して、中国等で生産する場合、その生産工場には最新技術を投入しない、顧客に対しても製造ラインの見学を厳しく制限すること等も行われている。

Ⅱ．　諸外国における先使用権制度

１．英国

特許法第 64 条に規定されている。先使用権成立のためには、①優先日以前に、②イギリス国内において、③善意に、④特許の侵害を構成する筈である行為を実行し、またはその行為を実行するために現実かつ相当な準備を行っていなければならない。

「現実かつ相当な準備」は、侵害行為の準備が行為を実行する段階に達していることを要している。、実施形式の変更は、現実かつ相当な準備がなされた出願前の行為と実質的に同一な範囲で認められると解される。生産規模の拡大に関する判例はなく、特許法 64 条は量的制限を課さないとする学説があり、一侵害製品を製造していた先使用権者は、その製造行為をどのような規模でも(例えば新しいプラントの購入を含むものであっても)拡大することができると考えられる。

Forticrete 対 Lafarge Roofing 事件（特許裁判所 2005 年 11 月 25 日判決）では、被告の優先日前の実施行為と、侵害行為が実質的に同じとは認められないとして、先使用権が認められなかった。

２．独国

特許法第12条に規定されている。先使用権の成立要件は、①特許出願時に、②ドイツ国内において、③発明を所有し、④この発明の実施（発明の「使用」）又は発明の実施を開始するための真剣な準備（「必要な準備」）により発明の所有が確認されることである。

「実施のために必要な準備」は、発明を後になって実施することを意図するものでなければならず、発明を近い将来に実施する真剣かつ明確かつ無条件の意図を示すものでなければならないと解される。また、先使用権は、一般に先使用権者が実際に実施していたか又は近い将来実施するために必要な準備を行っていた同種の実施又は特にこれらの具現化を対象とするものである。先使用権についての量的制限は存在しないと解され、生産規模並びに輸入規模を拡大することは可能である。

Elektrische Sicherungskörper 事件(フランクフルト地方裁判所 1965 年 11 月 18 日判決)では、販売目的ではない幾つかの試験サンプルの手作業による製造は、ヒューズの大量生産を開始するための発明の有効な実施又は発明を実施するための十分な準備とはみなされなかったため、先使用権は認められなかった。

３．仏国

知的財産法典第 613 条－７に規定されている。①地域的要件（フランス領域内で)、②時期的要件（特許の出願の日又は優先権の日に)、③善意要件(善意に)、④客体的要件（特許

の対象である発明を所有していた）という、４つの要件を満たさなければならない。

発明の所有を立証するための制度として、ソロー封筒制度がある。これは、同一の写を２つ作成し、かかる２つの写を産業財産庁に送付し、産業財産庁により受領日を記入及び穿孔された後、一方が送付者に返却され、もう一方は産業財産庁の記録保管所において保管されるというものである（知的財産法典規則第 511-6 条）。

発明に関する知識があるだけで先所有権が認められるが、その発明に関する完全な知識があったことの証拠を提出しなくてはならないとされている。他人の特許取得に先立ち所有していた発明の具体的な形態と均等なものにまで先所有権が及ぶと解される。先所有権者による正当な実施は何ら量的な制限を受けることなく先所有権者が必要とする限り拡大することができるものと考えられる。

Case CONCEPT K Ltd (Hong Kong)対 Mr. MOULIN 事件(パリ大審裁判所、2003 年 12 月 19 日)では､出願日前に同社自らが当該発明をフランスにおいて開示していることが証明され､海外で行われた発明について外国企業に先所有権が認められた。

４．中国

特許法第63条に規定されている。①特許技術と同じ技術を実施又は実施のための準備を行っている、②実施又は実施の準備は出願日までにおこなわれている、③先使用行為が善意で行われている､④実施に当たっては元の範囲内で行われているという､4つの要件を満たさなければならない。

北京市高級人民法院の｢特許権侵害判定の若干の問題についての意見｣第96条は、必要な準備とは、設計図面と技術文書を既に完成し、専用設備と金型の準備を終え、又はサンプルの試作等の準備作業を完成すること、従前の範囲内とは、特許出願前に準備した専用生産設備の実際の生産量又は生産能力の範囲内を指すとしている。

製造、使用の行為以外の、その他の行為、例えば、輸入の行為には先使用権は認められず、従前の範囲を超えた製造は、特許権の侵害を構成する。

高圧隔離スイッチ実用新案特許権侵害紛争事件では、特許出願日前の製品試作任務書には、解決しようとする課題のみが示され、具体的な技術考案に及んでおらず、被告は出願日までに必要な準備を整えていなかったため、先使用権が認められなかった。

５．韓国

特許法第 103 条に規定されていて､我が国の特許法 79 条と同様の規定である。①特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした者から知得し、②特許出願時に③韓国国内においてその発明の実施である事業をし、又はその事業の準備をしていることを要件としている。

「事業の準備」とは、少なくともその準備が客観的に認められる程度のものを必要とす

るものと解される。実施形式を変更した場合に先使用権が認められるかどうかについて、明確な規定はなく、また判例も出ておらず、実施又はその準備行為を通じて具現化された技術思想を抽出して得られた発明の占有範囲内で肯定されるとする学説がある。先使用権者はその事業目的の範囲内でならば事業規模を拡張して発明を実施しても問題にならないと考えられる。

最高裁 1993 年 6 月 8 日判決は、出願前に事業を実施していたが、事業不振のため廃業しており、出願時にその実施事業を持続していない場合の事案である。出願時にその実施事業を持続していない場合には先使用権が発生しないと判示された。

６．台湾

特許法第57条に規定されている。先使用権の成立要件は、①特許出願前に、その発明を中華民国において実施していたか又はその目的のために必要なすべての準備を完了させていたこと、②発明の実施又はその準備は善意で行われたものであること、③発明の実施は先使用者が行っていたもともとの事業の範囲に収まるものであること、である。

「専利侵害鑑定要點」(台湾経済部知的財産局)は、「「必要なすべての準備を完了」とは、同様の物品の製造又は同様の方法の実施のために中華民国において行われた必要な準備を指す。」と言及している。「必要なすべての準備」の具体的意義を論じている判例はないが、製造するのに必要な機械と鋳型を購入したことは必要な準備を完成したと認めることができる、と判決理由の中で言及する判決がある。実施形式を変更した場合に先使用権が認められるかどうかに関する判決はなく、先使用権が狭く解釈されがちである台湾の実務状況からすれば、発明の実施形式を変更した場合には、先使用権が認められ難いと考えられる。

2006月10月13日台湾士林地方裁判所判決では、雑誌広告、出荷表、領収書及び小切手等を証拠として提出し、出願以前に既に関連する電子装置と関連する方法を使用して製造を行っており、係争のマウスを公開で販売していたことが認められるとして、先使用権が認められた。

以上

はじめに

わが国を含む世界の主要国の特許制度においては、開発した技術をノウハウとして秘匿することを選択した場合であっても、他者が特許出願をする前から、事業やその準備をしていれば、他者が特許権を取得したとしても、特許権の効力の例外として無償の通常実施権が得られる制度、いわゆる先使用権制度が設けられている。

先使用権制度を活用することにより、企業は継続して事業実施を行うことが可能となっているが、条文(特許法第 79 条)の解釈等に起因する不明確さ、さらに、「事業の実施」、「事業の準備」を証明するために、どのような証拠をどの程度どのように残せばいいのか不明確である等、先使用権制度が必ずしも利用しやすい制度になっていないとの指摘があった。

そのため、平成 17 年度の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、先使用権制度の在り方について審議がなされ、判例等を基に先使用権制度の明確化、先使用権の立証手段の具体化を図り、先使用権制度の利用の円滑化を図るためのガイドライン（事例集）を作成することが重要との答申が出された。

本調査研究は、このような情勢を背景にして特許庁からの委託を受け、法曹界、学界、産業界等からの有識者による委員会を構成し、判例、通説や企業の実態等を参考に、先使用権制度の明確化、先使用権の立証手段の具体化についての前記委員会での議論の結果をまとめるとともに、併せて諸外国における先使用権制度の運用状況の実態や判例等について、現地法律事務所等に調査を依頼し、そのレポートの情報及び見解に基づきとりまとめた。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、ご指導・ご協力いただいた委員の方々をはじめ、具体的事例等をご紹介下さった企業、団体の方々、委託元の特許庁総務部技術調査課の方々、他関係者の方々に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

平成１９年３月

財団法人 知的財産研究所

先使用権制度の円滑な利用に関する調査研究委員会　名簿

委　員　長

中山　信弘　　東京大学法学部　教授

委員長代理

大渕　哲也　　東京大学法学部　教授
(元東京高等裁判所判事)

委　　員

大野　　茂　（社）電子情報技術産業協会　法務・知的財産総合委員会委員
(キヤノン株式会社　知的財産法務本部　理事兼副本部長)

千且　和也　日本弁理士会特許委員会委員長　弁理士
(弁理士会推薦)

高柳　昌生　日本製薬工業協会　知的財産委員会国内部会長
(バイオインダストリー協会・日本製薬工業会推薦)
（三菱ウェルファーマ株式会社創薬本部企画部門
知的財産部理事・知的財産部長）

竹田　　稔　竹田綜合法律事務所　弁護士・弁理士
（元東京高裁総括判事）

田村　善之　北海道大学大学院法学研究科　教授

原　　司　法務省民事局付

舟橋　定之　立川公証役場　公証人
（元東京高等裁判所判事・公証人連合会推薦）

牧野　利秋　ユアサハラ法律特許事務所　弁護士・弁理士
（元東京高等裁判所総括判事）

増井　和夫　久保田・増井法律事務所　弁護士

美勢　克彦　松本・美勢・秋山法律特許事務所　弁護士

三原　秀子　日本知的財産協会　副理事長
(知的財産協会推薦)
（株式会社帝人知的財産センター　代表取締役社長）

山下　和明　元東京高等裁判所　部総括判事

オブザーバ

木原　美武	特許庁　総務部技術調査課　課長
前田　仁志	特許庁　総務部技術調査課企画班　前課長補佐・企画班長 （2006 年 9 月 30 日まで）
諸岡　健一	特許庁　総務部技術調査課企画班　課長補佐・企画班長 （2006 年 10 月 1 日より）
武重　竜男	特許庁　総務部技術調査課企画班　前課長補佐 (2006 年 12 月 31 日まで)
柳澤　智也	特許庁　総務部技術調査課企画班　課長補佐 （2007 年 1 月 1 日より）
吉田　聡一	特許庁　総務部技術調査課企画班
中山　真里	特許庁　総務部技術調査課企画班　工業所有権調査員
須藤　竜也	特許庁　総務部総務課工業所有権制度改正審議室　審議企画班 前特許・実用新案制度係長 (2006 年 9 月 30 日まで)

事　務　局

池嶌　裕介	財団法人　知的財産研究所　研究員
前田　浩夫	財団法人　知的財産研究所　前研究員
大出　雅之	財団法人　知的財産研究所　前主任研究員
朝岡　拓也	財団法人　知的財産研究所　前研究員
杉浦　　淳	財団法人　知的財産研究所　第二研究部長

目　次

要　　約
はじめに
委員会名簿

第一部 わが国における先使用権制度

第一章 先使用権制度について

［１］先使用権制度の概要 …… 1
１．特許制度の趣旨・目的 …… 1
２．先願主義と先使用権制度 …… 1
（１）先願主義 …… 1
（２）先使用権制度 …… 1
３．先使用権の要件と効果の概説－特許法 79 条 …… 3
４．先使用権の立証に関する注意点等の概説 …… 4

［２］先使用権制度の明確化 …… 7

問１　先使用権が認められるためには、「特許出願の際現に」発明の実施である事業又はその事業の準備をしていることが必要とされていますが、この「特許出願の際現に」とは、どのようなことをいい、その立証のためにはどのような資料が必要なのでしょうか。 …… 7

問２　先使用発明の発明者とは別の者が、その発明の実施事業をする場合にも、先使用権は認められるのでしょうか。 …… 10

問３　「事業の準備」とは、どのようなことをいうのでしょうか。… 11

問４　「事業の準備」とは具体的にどのような場合であり、その立証のためにはどのような資料が必要なのでしょうか。 …… 12

問５　特許法 79 条における「その実施又は準備をしている発明の範囲内において」通常実施権を有するとは、どのようなことなのでしょうか。　…… 15

問６　ウォーキングビーム最高裁判決にいう「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲とは、具体的にはどのように判断するのでしょうか。　…… 17

問７　特許出願時には、特許請求の範囲外の実施形式Ａを実施しており、特許出願後に、特許請求の範囲内の実施形式Ａ'に変更した場合、先使用権は認められるのでしょうか。　…… 20

問８　海外のみにおいて、発明の実施事業やその準備をしていた場合には、特許法 79 条における「日本国内において」に該当しないとして、日本における先使用権は認められないのでしょうか。

　また、海外で製造して、日本に輸入するために、日本で輸入準備をしている場合には、日本国内における「事業の準備」に当たるのでしょうか。　…… 20

問９　先使用権者は、特許法 2 条 3 項に定義された実施行為を変更することはできるのでしょうか。具体的には、例えば、仕入販売のみを行っていた先使用権者が、特許出願後に、先使用権に基づいて生産行為を行うことができるのでしょうか。　…… 21

問１０　いわゆる下請製造の場合、先使用権は、発注者といわゆる下請製造業者のいずれに成立するのでしょうか。　…… 23

問１１　先使用権者ではない者が先使用権者の製造する製品を仕入れて販売することはできるのでしょうか。　…… 24

問１２　いったん先使用権が成立した後に、その先使用権について、消滅もしくは放棄があったと認定されることはあるのでしょうか。　…… 25

問１３　先使用による通常実施権は移転できるのでしょうか。また、
特許庁に登録する必要があるのでしょうか。　…… 26

第二章　先使用権の立証について

［１］総論　…… 28
１．はじめに　…… 28
２．特許出願かノウハウ秘匿かの選択　…… 28
３．先使用権の立証のための証拠　…… 28
（１）一般　…… 28
（２）特許法 79 条の要件からみた証拠　…… 29

［２］日常業務で作成される資料において、先使用権の立証に有効と思
われる資料例　…… 30
１．技術関連書類　…… 30
（１）研究ノート　…… 30
①研究ノートの目的と重要性　…… 30
②研究ノートの作成方法　…… 30
③研究ノートの例　…… 32
（２）技術成果報告書　…… 34
①先使用権立証の証拠としての意義　…… 34
②技術成果報告書の例　…… 34
（３）設計図・仕様書　…… 35
①先使用権立証の証拠としての意義　…… 35
②製品仕様書の例　…… 37
２．事業関係書類　…… 38
（１）事業計画書　…… 38
①先使用権立証の証拠としての意義　…… 38
②事業計画書の例　…… 39
（２）事業開始決定書　…… 39
①先使用権立証の証拠としての意義　…… 39

②事業開始決定書の例 …… 40
（３）見積書・請求書 …… 40
①先使用権立証の証拠としての意義 …… 40
②見積書・請求書の例 …… 42
（４）納品書・帳簿類 …… 42
①先使用権立証の証拠としての意義 …… 42
②納品書・受注簿の例 …… 43
（５）作業日誌 …… 43
①先使用権立証の証拠としての意義 …… 43
②作業日誌の例 …… 44
（６）カタログ、パンフレット、商品取扱説明書 …… 44
３．製品等の物自体や工場等の映像を証拠として残す手法の例 …… 45
（１）文書以外の証拠 …… 45
（２）製品等の物自体を残す手法 …… 45
①小型の製品等を封筒に入れて封印し、確定日付を付してもらう手法例 …… 45
②やや大型の製品等を段ボール箱に入れて封印し、確定日付を付してもらう手法例 …… 46
（３）映像を証拠として残す手法 …… 47

［３］証拠を確保する契機（タイミング） …… 48
１．日々作成される資料から証拠を確保する契機 …… 48
（１）総論 …… 48
（２）研究開発段階 …… 49
（３）発明の完成段階 …… 50
（４）事業化に向けた準備が決定された段階 …… 50
（５）事業の準備の段階 …… 50
（６）事業の開始及びその後の段階 …… 51
（７）実施形式などの変更の段階 …… 51
２．他社の特許出願や特許権の存在を知った際の対処方法 …… 51
３．取引先との取引をするタイミングにおける自社実施の証拠の確保… 52

［４］証拠力を高めるための具体的な手法の紹介 …… 52
１．総説 …… 52
２．公証制度 …… 53

（１）公証制度の概要 …… 53
（２）公証サービス …… 53
①確定日付 …… 53
②事実実験公正証書 …… 54
③契約等の公正証書 …… 55
④私署証書の認証 …… 56
⑤宣誓認証 …… 57
⑥電子公証制度 …… 57
３．タイムスタンプと電子署名 …… 58
（１）タイムスタンプ …… 58
（２）電子署名 …… 60
４．郵便 …… 61
（１）内容証明郵便 …… 61
（２）引受時刻証明郵便 …… 61

［５］企業の実例 …… 62
１．機械系の企業の実例 …… 62
２．電気系の企業の実例 …… 66
３．化学系の企業の実例 …… 69

付録
付録１：事実実験公正証書の作成の手引き …… 78
付録２：事実実験公正証書の例１（機械系） …… 86
付録３：事実実験公正証書の例２（化学系） …… 98
付録４：裁判例リスト …… 108
付録５：先使用権に関連した裁判例集 …… 111
付録６：関連条文一覧 …… 482

【第二部 諸外国における先使用権制度(第二分冊) 目次】

１．英国における先使用権制度について …… 1
２．独国における先使用権制度について …… 32
３．仏国における先所有権制度について …… 66
４．中国における先使用権制度について …… 118
５．韓国における先使用権制度について …… 165
６．台湾における先使用権制度について …… 191

なお、海外調査研究に当たっては、以下の各所に海外調査のご協力をいただいた。

JETRO ニューヨークセンター （米国）
JETRO デュッセルドルフセンター （ドイツ）
JETRO 北京センター（中国）
JETRO ソウルセンター（韓国）
Grünecker Kinkeldey Stockmair & Schwanhäusse法律事務所 （ドイツ）
Cabinet Beau de Loménie法律事務所 （フランス）
Linklaters法律事務所 （イギリス）
Rader, Fishman & Grauer法律事務所 （米国）
中国国際貿易促進委員会専利商標事務所 （中国）
Kim&Chang法律事務所 （韓国）
Lee & Li法律事務所 （台湾）
台湾大学 黄教授 （台湾）

（第一部 わが国における先使用権制度(第一分冊)における用語の解説）

（1） 「先使用権」

特許法 79 条には、「先使用による通常実施権」の規定があり、当該通常実施権を「先使用権」といいます。

また、ここでは、特許権についての「先使用権」を中心に説明しますが、実用新案法 26 条においては、実用新案権について特許法 79 条の規定が準用されており、意匠法 29 条においても、意匠権について特許法 79 条と同趣旨の規定が置かれていますので、特段の断りがない限り、文中における「先使用権」についての考え方は、特許権、実用新案権及び意匠権について共通に適用することが可能です。

（2） 「発明」

「発明」は、特許法 2 条 1 項に定義されており「自然法則を利用した技術的創作のうち高度なもの」をいいます。

なお、上記のとおり、「先使用権」についての考え方は、特段の断りがない限り、特許権、実用新案権及び意匠権について共通に適用することが可能ですが、文中で「発明」と記載されている場合には、実用新案権について適用する際には「考案」、意匠権について適用する際には「意匠」と読み替えるようにして下さい。

（3） 「特許発明」

「特許発明」とは「特許を受けている発明」をいうことが特許法 2 条 2 項に定義されています。同様に「登録実用新案」とは「実用新案登録を受けている考案」であり（実用新案法 2 条 2 項)、「登録意匠」とは「意匠登録を受けている意匠」です（意匠法 2 条 2 項)。

（4） 「先使用発明」

「先使用発明」とは、「先使用権の対象となっている発明」もしくは「将来に先使用権の対象となり得る発明」をいいます。「先使用発明」の発明者は、「特許発明」の発明者と異なります。

なお、上記のとおり、「先使用権」についての考え方は、特段の断りがない限り、特許権、実用新案権及び意匠権について共通に適用することが可能ですが、文中で「先使用発明」と記載されている場合には、実用新案権について適用する際には「先使用権の対象となっている考案」もしくは「将来に先使用権の対象となり得る考案」、意匠権について適用する際には「先使用権の対象となっている意匠」もしくは「将来に先使用権の対象となり得る意匠」と読み替えるようにして下さい。

第一章　先使用権制度について

［１］先使用権制度の概要

１．特許制度の趣旨・目的

特許制度は、新規性・進歩性等の要件を具備した発明をして、その発明について特許出願をし、これを通じて発明の内容を社会に公開した者に対して、その公開の代償として、特許権という独占権を付与することによって、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものです。すなわち、発明を行ったことだけではなく、この発明の内容について特許出願を通じて社会に公開することが大きなポイントとなります。公開された発明を基に更なる高度な発明が促され、また、公開された発明についての二重の投資という大きな社会的な無駄が回避されることとなるなど、発明の公開は大きな意義を有しています。

２．先願主義と先使用権制度

（１）先願主義

我が国を含む大多数の国が採用する先願主義では、複数の者が独立に同一内容の発明をした場合には、先に特許出願した者（先願者）だけが、特許権を取得し得ることを大原則としています。そして、特許権は、侵害成立のために「依拠」を要件とする相対的独占権である著作権の場合とは異なり、絶対的独占権ですので、先願者が上記の原則に従い特許権を取得すると、この先願者よりも先に独立して同一内容の発明を行った者であっても、この特許権という独占権に服して、差止・損害賠償請求等の権利行使を受けることになるのが原則です。（ちなみに、上記の先願主義以外に、比較法的には、先発明主義という立場もあり、この立場では、上記のような場合には、先に出願した者ではなく、先に発明した者が、特許権を得ることができるのが原則です。ただし、先発明主義においては、発明の先後の確定につき実務上大きな困難を伴うことから、現在では、この立場を採る法制は米国法のみですし、その米国においても、先発明主義から離れる方向の議論がされているところです。）

（２）先使用権制度

しかしながら、上記の先願主義の立場を完全に徹底させると、先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、その実施事業の準備をしていた者についても、特許権に服することになり、公平に反する等の結果となり得ます。そこで、先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、その実施事業の準備をしていた者（先使用権者）は、法律の定める一定の範囲で、先願者の特許権を無償で実施し、事業を継続できるとすることにより、両者間の公平を図ろうとするのが、

先使用権（先使用による通常実施権）の制度です。後掲のウォーキングビーム事件最高裁判決でも、「先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにある」として、この旨を判示しています。

このように、この制度は先願主義の原則に対する例外（特許権の効力の制限）を定めるもので、先願者の特許権と、その例外としての先使用権との間の微妙なバランスの上に立脚するものです。そのため、仮に後者の先使用権を強めると、その反面として、前者の特許権の効力を弱めることになる点に注意を要します。また、先使用権制度は、上記のように、あくまでも他者（先願者）が特許権という強力な独占権を得ることを前提として、上述のような一定の範囲でその効力が制限されるという例外を定めるものであることにも留意すべきです。

ところで、近年、国際的な競争がますます激しくなる中、公開されなければ、他者が追随できないような技術については、戦略的にノウハウとして秘匿した状態で事業化することを選択する企業も増えてきています。そのような場合にも、仮に他者が特許権を取得したとしても、先使用権制度を活用することで、その事業を継続することが可能です。ただし、先使用権を主張する者の側からみますと、以下に説明します特許法 79 条の要件を完全に満たし、かつ、それを立証できることが必要となりますので、先使用権が認められる確実性を高めるためには、ノウハウとして秘匿する対象を明確化するとともに、その立証に向けた準備が重要となります。つまり、この準備を適切に行うことで、後に特許権者から特許権侵害で訴えられた場合の抗弁として、先使用権を主張、立証することが容易になるものと考えられます。

企業において、膨大な費用を投じて行われている研究開発の成果物である知的財産をどのように管理、活用していくかは、重要な問題であり、各企業は、開発した技術（発明）を、公開が前提となる特許権取得の対象とするか、あるいは先使用権制度の活用等も念頭においた上でノウハウ秘匿するかを選択し、より戦略的な取組を行っていくことが必要となってきています。

また、ノウハウをどのように管理すべきかについては、併せて、経済産業省から出されている「営業秘密管理指針」や「技術流出防止指針」を参考にして下さい。

なお、各国の先使用権制度をみますと、特許権の発明者よりも先に発明を完成させたことのみで、発明の実施である事業又はその準備を要求せずに当該実施権を認める立法例がフランスなどにあり、日本でも、そのような制度を導入してはどうかとの意見が一部の企業からありました。そのような背景もあり、平成１７年度の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、先使用権制度の在り方について審議がなされましたが、その結論は、フランスのような制度は、先願主義の下で特許権と先使用権のバランスが崩れるとして広く産業界からも強い反対意見があり、また、フランスやベルギーのみにある極めて特異な制度であることから、その採用は、国際的な制度調和にも反するため、導入すべきではないというものでした。

３．先使用権の要件と効果の概説－特許法 79 条

先使用権に関する特許法 79 条は、先使用権の要件と効果に関して、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」と規定しています。この条文は、①「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした者から知得して」、②「特許出願の際現に」、③「日本国内において」、④「その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」は、⑤「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」、⑥「その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」という形で、区切って把握すると、より理解しやすくなります。このように、前半の「特許出願に係る‥‥‥準備をしている者」（①、②、③、④）が、先使用権の主体につき規定し、後半の「その実施‥‥‥通常実施権を有する」（⑤、⑥）が先使用権の内容について規定するという形になっています。

なお、法律の条文一般についていえることですが、法律の対象となる具体的事案は千差万別ですし、また、立法時には予測し切れない事情の変化にも対応する必要があります。そのため、すべての具体的事案への適用が明確になるように、法律の条文で詳細に規定し切ることは困難であり、こうした詳細な点については、条文の解釈適用・判例学説にゆだねるのが一般的で、それは、特許法 79 条についても同様です。

そこで、上記の特許法 79 条の解釈の明確化を、判例・通説等を踏まえて行うのが、次項目である本章［２］です。

上記①に関しては、「先使用発明の発明者とは別の者が、その発明の実施事業をする場合にも、先使用権は認められるのか」が問題となりますので、それを問２において説明しています。

上記②に関しては、「特許出願の際現に」の意味が問題となりますので、それを問１において説明しています。

上記③は、（特許出願の際現に）「日本国内において」発明の実施事業やその準備をしていることとしていますので、その関係では、海外でのみ、発明の実施事業やその準備をしていた場合に、日本における先使用権が認められるかが問題となり、それを問８において説明しています。なお、ここで問題にしているのは、あくまで、日本の特許権に対する日本の先使用権に係るものです。

上記④に関しては、「事業の準備」の意味や具体的内容が問題となりますが、これについては問３及び問４において説明しています。

以上の①～④が、先使用権の主体に関する部分であって、以下の⑤、⑥が先使用権の内容に関する部分です。

上記⑤が、先使用権の範囲を定めるものですが、この点に関しては、まず、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」の意義が問題となります。具体的には、特許出願の際現に実施又はその準備している実施形式

に限定されるのか（実施形式限定説）、現に実施又はその準備している実施形式に具現された技術と発明思想上同一範疇に属する技術を包含するのか（発明思想説）という点が問題となりますので、それについて問５で説明をしています。後掲のウォーキングビーム事件最高裁判決は、発明思想説の立場に立ち、これが判例通説となっていますが、この最高裁判決にいう「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲をどのように判断するかが問題となりますので、それを問６で説明しています。そして、これらに関連して、特許出願時の実施形式が特許請求の範囲外で、特許出願後の実施形式が特許請求の範囲内に変更された場合も問題となりますので、それを問７で説明しています。また、上記⑤に関しては、先使用権者が、特許法 2 条 3 項で定義された実施行為を変更することができるかどうかも問題となりますので、問９で説明しています。

次に、上記⑥に関して、この通常実施権は無償のものであると解されています。また、先使用権は法定の通常実施権とされていますが、発明をノウハウとして秘匿することを選択した者にとって、特許権行使に対抗するための抗弁権となる点が重要となります（前記２．（２）も参照してください）。

さらに、先使用権に関連して明確化すべきその他の点について、問１０～問１３において説明をしています。

なお、仮に、発明の実施が「公然」と行われていれば、特許法 29 条 1 項 2 号の公用（公然実施）に該当することとなり、そのような場合には、特許権者を原告とする特許権侵害訴訟において、被告（特許権の特許出願日以前から、発明の実施事業又はその準備を行っていた者）は、先使用権を抗弁として主張することのみならず、当該公然実施を理由として、特許法 104 条の 3 の抗弁（特許無効に係る抗弁）を主張することも可能です。

以上、特許法の先使用権について説明してきましたが、実用新案法 26 条により、実用新案法でも、特許法 79 条が準用されており、また、意匠法 29 条には、特許法 79 条と同趣旨の規定が置かれていますので、以上の点は、実用新案法及び意匠法についても、基本的には同様に当てはまるものといえます。

４．先使用権の立証に関する注意点等の概説

上記３．のような特許法 79 条の要件効果の明確化が重要であることはいうまでもありませんが、実際の特許権侵害訴訟において先使用権の抗弁が認められるためには、多くの場合、先使用権の立証がそれ以上に重要なポイントとなることに十分な注意が必要です。裁判とは、認定した事実に法を適用することによって行われますので、事実認定が大前提となるものであって、その意味で事実認定のための立証の重要性及びそのための証拠の保存の重要性はいうまでもありません。

そこで、先使用権の立証について注意すべき点や参考となる点について紹介等するのが、「第二章　先使用権の立証について」です。

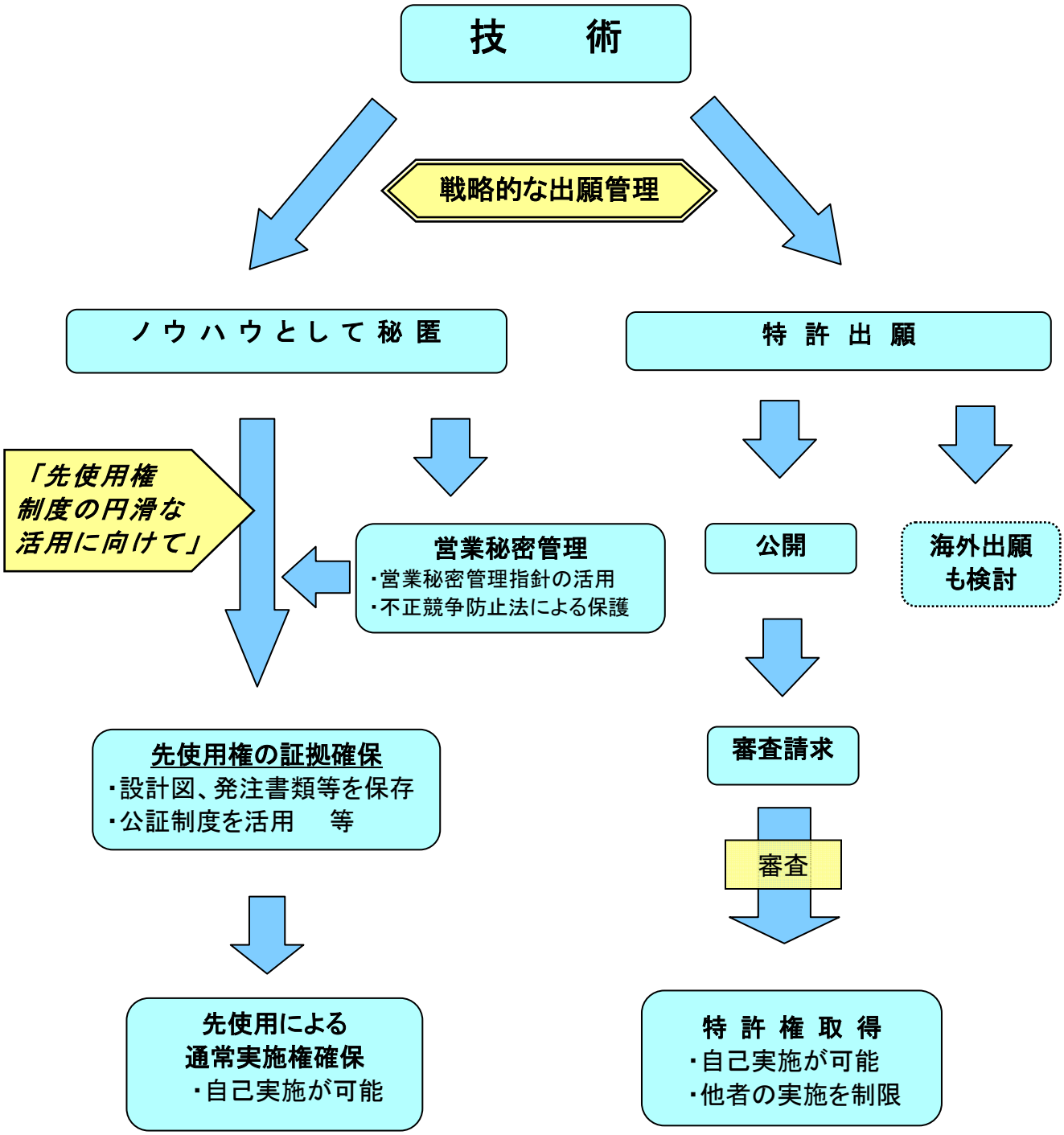
後述するように、一般に、発明の実施事業又はその準備に至るには、①先使用発明に至る研究開発行為、②先使用発明の完成（又は発明者からの知得）、

③先使用発明の実施である事業の準備、④先使用発明の実施である事業の開始という経緯をたどると考えられます。そして、先使用権が認められるためには、先願の特許出願時に、上記の③あるいは④の段階にあったことを立証することが必要となりますが、そのためには、先願の特許出願時の前後を通じての上記①～④の一連の経緯を総合的に立証していくことが有効な手法となります。その意味では、単なる特定の時点の事象についての単発的な立証だけでは十分ではないことも多く、上記のような一連の流れに関する、より連続的ないし包括的な立証が必要となってきます。したがって、研究開発時等の日常から、将来の先使用権主張の可能性を見据えた対処が重要となってきます。

具体的には、まずは、研究開発から、事業の準備、事業の開始に至る一連の経緯の中で日常的にどのような内容の資料をどのようなタイミングで残すのか等が重要となってきます（第二章［２］、［３］）。また、公証人制度における確定日付を得る等、文書等が特定の日（確定日付の日）に存在していたことの証拠力を高めるために具体的にどのような手法を採用するのか（第二章［４］）も重要です。もちろん、これらを実行するには、一定の時間・労力・費用等の負担が伴うこととなりますが、それらの負担を踏まえた上で、前者のようないわば日常的な資料保存等と、後者のような証拠力を高めるための各種の手法を、有機的に組み合わせていけば、より確実な立証準備がなされることとなります。

また、上記のような努力に関しては、先使用権の証拠の確保に取り組んでいる企業の実例が参考になると思います。第二章［５］では、そのような企業の実例を挙げています。

技術の戦略的な管理について



［２］先使用権制度の明確化

問１　先使用権が認められるためには、「特許出願の際現に」発明の実施である事業又はその事業の準備をしていることが必要とされていますが、この「特許出願の際現に」とは、どのようなことをいい、その立証のためにはどのような資料が必要なのでしょうか。

１．先使用権について規定している特許法 79 条は「特許出願の際現に・・・」と規定していますから、他者の特許出願時に、現に日本国内で発明の実施である事業をし、又はその事業の準備をしていることが必要となります。すなわち、遅くとも他者の特許出願時には発明の実施である事業の準備をしていることが必要になります。

２．一般に、上記事業又はその準備に至る経緯は、下記①～④をたどると思われます。

①　先使用発明に至る研究開発行為
②　先使用発明の完成[1]
③　先使用発明の「実施である事業」の準備
④　先使用発明の「実施である事業」の開始

そこで、この①～④の経緯に基づいて、当該「特許出願の際現に」の立証のためにどのような資料が必要なのかを、次に具体的に解説します。

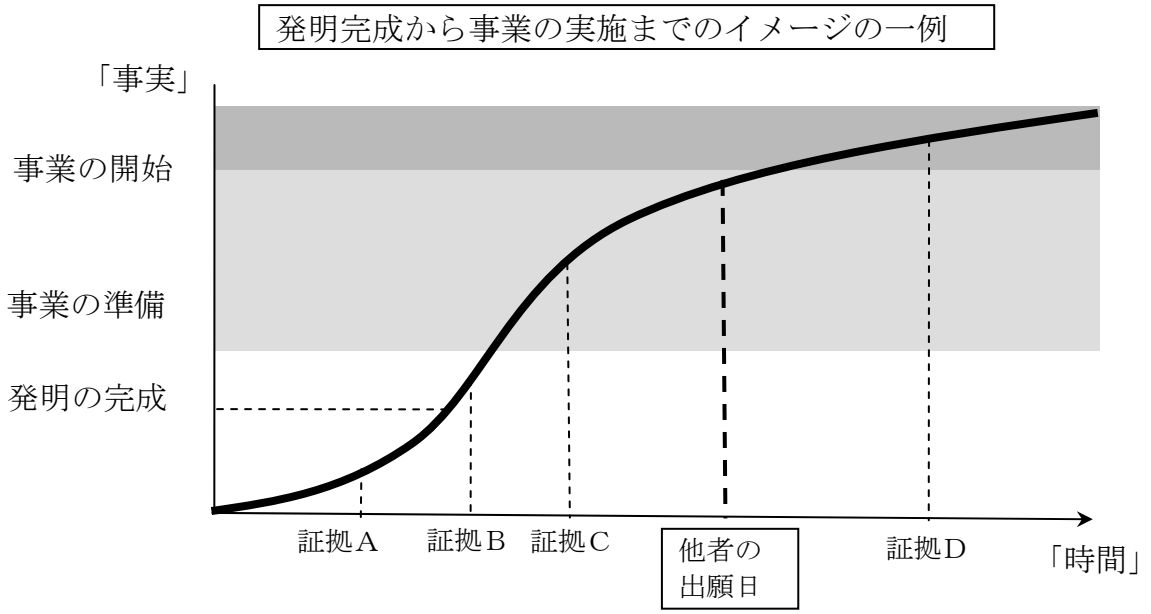
３．発明を完成し、「特許出願の際」に、発明の実施である事業の準備又は事業を行っていることを立証するためには、他者による特許出願時には、既に発明を完成しており、少なくともその発明の実施である事業の準備行為に至っていたことを立証する必要があります。しかし、「特許出願の際」すなわち特許出願の時に、上記①～④のうち、③又は④の段階であったことを、一つの証拠から直接立証できる場合は多くありません。判決文のみを見ると、日付入りの証拠資料により、上記③又は④の段階にあったことを認定しているように考えられる裁判例もありますが、裁判の過程においては一連で上記①～④の経緯を立証することが重要です。

例えば、サンプル製品の製造日を証明する資料があり、この資料にその製造日と同じ確定日付があったとします。しかし、そのサンプル製品の製造が、発明の実施事業の準備としてのサンプル製品の製造であり、上記③の「事業の準備」の段階にあるといえるものなのか、それとも発明の完成に向けた研究におけるサンプル製品の製造にすぎず、上記③の「事業の準備」とは認められないものなのか、その資料のみからでは明確でないこともあり得ます。そのような場合にも、このサンプル製品の製造前における

---

[1]　先使用発明の発明者とは別の者が、その発明を実施する場合には、完成した先使用発明の「知得」を②に含むものとして説明します。この「知得」については、問２においても説明をします。

「先使用発明に至る研究開発行為」（①）及び「先使用発明の完成」（②）の経緯を立証し、さらにサンプル製品の製造後に「実施である事業」の開始（④）がいつであり、どのようなものであったかを立証することで、そのサンプル製品の製造日には「事業の準備」（③）の段階にあったことが立証できることになります。そして、「先使用発明に至る研究開発行為」（①）や「先使用発明の完成」（②）は先使用権成立のための要件でもありますから、その意味でも、この例のように、上記①～④の経緯を立証することは重要です。



４．以上のとおり、特許出願時には、事業の準備（③）もしくは事業の開始（④）の段階にあったことを立証することが必要ですが、特許出願時の前後を通じて、研究開発の着手から事業の開始に至る上記①～④の経緯を立証することが先使用権を主張する際の有効な手法になります。ほとんどの裁判例においても、特許出願の前後を通じた研究開発の着手から事業の開始に至る上記①～④の経緯についての立証資料の検討を行い、その結果、日付入りの具体的な証拠資料に対して、特許出願の際には少なくとも事業の準備（③）の段階にあったか、あるいは既に事業の開始（④）を行っていたかを認定、評価して先使用権の成否を判断しています。

したがって、特定の日付のある書類のみにより事業の準備や実施が認定されるというよりは、そこに至る経緯をみて、また、その後の経過をも考慮することにより、事業の準備や事業の開始が認定、判断されているといえます。そういう意味では、第二章において説明する確定日付のある私署証書や事実実験公正証書であっても、それだけで十分であることは、むしろ少なく、上記①～④に関連する他の書類等とともに、確定日付のある私署証書や事実実験公正証書も有力な証拠の一つとなるといえます。

ただし、裁判所で争われ、判決に至った事例は、先使用権の立証にとっ

て決定的な証拠がない場合が比較的多いとも考えることができます。そして、先使用権の立証にとって決定的と認識されるような証拠の存在により、紛争が予防される可能性が高くなり、また、仮に訴訟となった場合にも、先使用権が認められる上で、その証拠が重要な役割を果たすことになると思われます。

５．以上のとおり、先使用発明の完成（②）は、その発明の実施である事業の準備（③）や事業の開始（④）の前提となりますが、上記①～④の時間的な関係については、発明や事業の性質などによって、極めて近接している場合もあれば、逆に間隔が広い場合もあります。

また、既に完成した製造装置や工場プラント等について改良等を行いつつ、製造も行っている場合など、発明完成とその発明の実施事業が実質的に同時に行われることもあります。

６．ところで、特許出願からみた場合の「特許出願の際」とは、通常の特許出願では、その特許出願の時です。この特許出願の時については、理論上は、特許出願の時刻ということになりますが、実務上において、特許出願の日のうちの「時刻」が、先使用権が認められるか否かの争点とされることは稀と思われます。

また、国内優先権主張を伴う出願、パリ優先権主張を伴う出願、ＰＣＴ出願、分割出願などの場合は、その発明についての最先の特許出願の時です。

これらに関連する裁判例としては、国内優先権主張を伴った特許出願について大阪地裁平成 17 年 2 月 28 日判決（No.86-地[2]）があり、パリ優先権主張を伴う特許出願について最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決(No.27-最)があります。また分割出願について東京地裁平成 16 年 4 月 23 日判決（No.82-地）、 名古屋地裁平成 3 年 7 月 31 日判決（No.39-地）があります。さらに、要旨変更となる補正により出願日が繰り下がる主張がされたものの、要旨変更はなく出願日は繰り下がらないとした裁判例としては、東京地裁平成 13 年 12 月 21 日判決（No.75-地）、大阪高裁平成 13 年 7 月 12 日判決(No.65-高)があります。反対に、要旨変更があり出願日が手続補正書の提出日に繰り下がるとした裁判例として、名古屋地裁平成 3 年 7 月 31 日判決（No.39-地）があります。ただ、現行法における新規事項追加の補正は、出願日が繰り下がる効果を持たず、その補正自体が無効理由となります。これは、平成 5 年の特許法の一部改正において、出願公告の決定の謄本の送達前になされた補正が要旨を変更するものであった場合に出願日を繰り下げることを規定した従来の特許法 40 条が廃止されたことに伴うものです。

---

[2] 判決の番号は、付録４の裁判例リストに対応しています。
例えば、「No.86-地」は No.86 の事件の地裁判決を表します。
同様に、「No.65-高」は No.65 の事件の高裁判決を、「No.27-最」は No.27 の事件の最高裁判決を表します。

問２　先使用発明の発明者とは別の者が、その発明の実施事業をする場合にも、先使用権は認められるのでしょうか。

１．先使用発明の発明者とは別の者が、その発明を実施する場合には、完成した先使用発明の「知得」が必要ですが、その場合にも、特許法 79 条の他の要件を満たしていれば先使用権が認められます。我が国のほとんどの発明が、職務発明であることから、この問２のケースがむしろ普通となります。

２．通常、企業においては、発明者が完成させた発明に基づき、企業内で、その発明の実施事業に向けた活動が開始され事業化に至りますので、このような発明の完成から実施に至る過程において、報告書、仕様書及び指示書等により発明が知得されていくことが多く、問１に記載した研究開発（①）から、発明完成（②）、実施事業の準備（③）及び実施事業の開始（④）までの経緯を立証する証拠によって、多くの場合に、この「知得」についても立証がなされることになります。

　このことは、企業間、あるいは個人と企業との間における先使用発明の知得についても同様です。例えば、先使用発明者から企業に発明が知得され、その企業から別の企業に対して仕様書等の形で発明が知得されていく場合も考えられます。

３．裁判例においても、先使用発明の「知得」を、先使用発明者から発明の内容を直接聞くような場合に限定していません。実際には、その発明の実施品自体や発明が記載された書面等により発明の知得が認定される場合が通常です。また、発明の実施品の詳細を知らずに仕入れて販売するような場合でも、発明の実施に当たります（特許法 2 条 3 項の「譲渡」）が、先使用発明者や知得者から、発明の実施品を仕入れる行為によっても知得は生じ得ると考えられますし、サンプルの提示を受けたり、あるいは発明を特定する設計図面等による受注などにより、その購入者や受注者が発明の内容を知る場合にも「知得」は認められます。

４．なお、先使用発明が共同発明である場合については、特許法 79 条に特に規定がない一方で、共同発明の性質、先使用権制度の趣旨にかんがみれば、全員が共同の実施事業を行う場合に限定して先使用権を認める理由はありません。同様に、特許法 79 条は、先使用発明が共同発明である場合の知得についても特に規定していませんし、先使用権制度の趣旨にかんがみれば共同発明者の全員から知得する場合に限定して先使用権を認める理由もありませんので、発明の実施者は共同発明者全員から発明を知得する必要はないと考えられます。

問３　「事業の準備」とは、どのようなことをいうのでしょうか。

１．「特許出願の際現に…事業の準備をしている」とは、発明の完成から、発明の実施である事業の準備、事業の開始へと至る過程の中で、遅くとも特許出願時には、発明が完成しており、発明の実施である事業の準備が必要であることは、問１で述べたとおりです。

この「事業の準備」については、ウォーキングビーム事件最高裁判決で、下記のとおり判示しています。

「法 79 条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である」（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決（No.27-最））。

すなわち、「事業の準備」とは、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、「即時実施の意図を有しており」かつ「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」ことをいいます。

２．ただし、日常用語として「即時」というと非常に短い時間であることが想起されますが、この「即時実施の意図」における「即時」とは時間の長さだけで必ずしも判断されるものではありません。事実、この最高裁の事例では、昭和 41 年 8 月 31 日頃の見積仕様書及び設計図の提出を事業の準備と認定していますが、優先権主張日が昭和 43 年 2 月、初めての製造開始は昭和 46 年 5 月というものでした。このように見積仕様書等の提出から、長期間経過後の製造開始であるにもかかわらず、見積仕様書等の提出を準備行為と認めたのは、ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであり、また、先使用権者が見積仕様書・設計図の提出後、受注に備えて、下請会社に各装置部分の見積りを依頼しており、その後も毎年、製鉄会社等からの引合いに応じて入札に参加していたなどという事実に基づいているからと考えられます。

このように裁判例は、先使用発明の対象の性質は、もちろん、前述の問１のとおり、発明の完成から事業の準備、事業の開始に至る一連の経緯を総合的に考慮して、出願前の見積書提出等の行為が事業の準備に当たるかどうかを評価し、認定していると考えられます。したがって、どの程度の行為であれば準備といえるのか、もしくは、見積仕様書等の提出後どのくらいの期間内に実施行為を開始したら準備といえるのかは、一概にいうことはできず、先使用発明の対象となる物の性質や発明の完成から実施の開始に至る一連の行為を総合考慮して判断する必要があります。

３．また、上記最高裁判決における「客観的に認識される態様、程度において表明」とは、その「即時実施の意図」を、単に内心に有しているだけでは足りないことを意味しています。この「即時実施の意図」と「その即時

実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」ことについては、さらに、問４で具体例により説明していますので参照して下さい。

４．参考までに、「事業の準備」は、旧特許法（大正 10 年法）37 条では、「事業設備ヲ有スル者」として「事業設備」を規定していたのですが、事業設備を有する者に限定するのは狭すぎるということから改められたものです。そして、旧法下における「事業設備」をどのように理解するかという点についての議論はあり得ますが、上記最高裁判例のとおり、少なくとも現行法の理解としては、「事業の準備」とは「即時実施の意図」と「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」ことをいうことになります。

また、この「事業」とは、営利を目的とする場合に限定されるわけではありませんので、営利を目的としない法人（大学など）であっても、その事業の目的の範囲内において、先使用権を有することができます。

さらに、事業規模については、その「事業の目的の範囲内」において拡大することができます。これに関しては、東京高裁昭和 41 年 9 月 29 日判決（No.1-高）にも判示があります。

問４　「事業の準備」とは具体的にどのような場合であり、その立証のためにはどのような資料が必要なのでしょうか。

１．問３において説明したとおり、「事業の準備」とは、「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること」です（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決（No.27-最））。

すなわち、発明完成後に、その事業の実施を現に目指しており、しかも、その意図が内心にあるだけではなく、人が客観的に認識できる態様、程度にある場合をいうことになります。具体的には、事業の準備をしている発明の内容や対象により、どの程度の準備行為があれば、「即時実施の意図」があり、その意図が「客観的に認識される態様、程度において表明されている」といえるかについては、以下の裁判例が参考になります。

２．事業の準備を肯定した裁判例

(1)　ウォーキングビーム事件（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決（No.27-最））

【事実関係】

・昭和 41 年 5 月 20 日頃、訴外 F 株式会社から、加熱炉の引き合い（入札への参加の要請とこれに伴う見積りの依頼）を受けた。

・同年 7 月から、F 社の意向を受けて、上下駆動装置を電動式とするウォーキングビーム式加熱炉の見積設計作業を開始。

・同年 8 月 31 日頃、F 社に対し、電動式のウォーキングビーム式加熱炉である A 製品の見積仕様書及び設計図を提出。
・その後、受注に備えて、下請会社に各装置部分の見積りを依頼したりしたが、結局、F 社から受注できなかった。しかし、その後も毎年、製鉄会社等からの引き合いに応じて入札に参加。
●他者の優先権主張日：昭和 43 年 2 月 26 日
・昭和 46 年 5 月に初めて製造販売。
【判旨】
「ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであつて、予め部品等を買い備えるものではないことも、原審の適法に確定するところであり、かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被上告会社は A 製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、F 社に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものというべきである。」

(2)　試作品の完成・納入で認めた事例（東京地裁平成 3 年 3 月 11 日判決（No.37-地））

試作品の製作を下請会社に依頼し、納入を受け、さらにこれを発注者に納入した後に、意匠登録出願がなされ、その後に、正式注文を受け、上記下請会社に発注し、納入を受け、さらに継続して上記発注者と第三者に同一意匠製品を製造販売した事実から、意匠登録出願の際現に、意匠の創作をした者から知得して、意匠の実施である事業の準備をしていたと認定しています。

(3)　受注生産製品における試作品の製造・販売で認めた事例（大阪地裁平成 11 年 10 月 7 日判決（No.59-地））

「一号機は、未だ量産化以前の試作品であるということができるが、（証拠略）によれば、この種フォーククローは受注生産の形態を取る製品であることが認められ、被告がこれを現に顧客に販売し、対価を得ていることからすれば、被告は、本件考案に係るフォーククローの実施である事業をしていたものというべきであり、仮にそうでないとしても、実施の準備をしていたものと認められる。」

(4)　基本設計や見積の修正があっても肯定した事例（東京地裁平成 12 年 4 月 27 日判決（No.67-地））

化合物の製造方法の発明において、特許出願の有効な優先日前に、その発明である製造方法を実施するためのプラントの設計及び建設の基本設計や建設費見積が行われていたが、その優先日後に、当該基本設計や建設費見積書が多少修正されたものの、発明である化合物の製造方法そのものは見直されることはなかった事例において、その優先日前に「事業の準備」があったと認定しています。

(5)　(4)の控訴審（東京地裁平成 12 年 4 月 27 日判決（No.67-地）の控訴審判決、東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決（No.67-高））

「「事業の準備をしている」を、事業の準備が、必然的に、すなわち必ず当該事業の実施につながる段階にまで進展している、との意味であると解すべき理由は、全くないというべきである」と判示しています。そして、特許出願の有効な優先日前に、その特許発明である製造方法を実施するためのプラントの設計及び建設の基本設計や建設費見積が行われていた場合において、その優先日後に基本計画や見積が修正されたとしても、そのプラント建設計画がいったん白紙に戻されたとか、他の方式による基本設計が他社に依頼されたなどの事情がないのであるから、その優先日前に「事業の準備」があったと認定しています。

(6)　金型製作の着手が即時実施の意図と、それを客観的に認識される態様、程度において表明したものと認定した事例（大阪地裁平成 17 年 7 月 28 日判決（No.88-地））

実用新案登録出願日より前に、鍛造金型の図面を完成させ、試作材料を発注するとともに金型製作に着手し、当該出願日後には、金型を完成させ、鍛造試作を行い、前後して材料発注、量産、販売したことから、出願日前には即時実施の意図があり、かつ、それが客観的に認識される態様、程度において表明されていると認定しています。

(7)　生理活性タンパク質の製造法に関する発明において、医薬品製造に向けた行為により事業の準備を認めた事例（東京地裁平成 18 年 3 月 22 日判決（No.90-地））

被告が生理活性タンパク質である遺伝子組換えヒトエリスロポエチンの製造方法、及び遺伝子組換えヒト顆粒球コロニー刺激因子の製造方法に関する発明について、厚生大臣への所定の確認行為や届出行為、および、当該生理活性タンパク質の製造に係る設備の完成および稼働などの行為により、即時実施の意図は、客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものとして事業の準備を認定し、先使用権を認めています。

３．事業の準備を否定した裁判例

(1)　改良前の試作品では準備を否定した事例（大阪地裁昭 63 年 6 月 30 日判決（No.32-地））

イ号物件の開発時期についての供述自体に疑問を呈した上で、仮に供述が真実であっても、考案の実用新案登録出願日前には、改良が必要となった試作品の段階にとどまっており、即時実施の意図があったものと認められないことが判示され、また、即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されたとみられるのは、早くとも、引張試験後改良を加えた試作品が完成し、金型の発注がなされた時点であることが判示されています（なお、判決文中においても、イ号物件の開発時期についての供述自体に疑問を呈していることが示されていることから、その点が心証に影響している可能性があります）。

(2)　研究報告書に列記された成分の一つであっただけでは準備を否定した事例（東京地裁平成 11 年 11 月 4 日判決（No.60-地））

被告の依頼によりＸ社が出願日前に作成した研究報告書に、香料の一つとして「フロロパル」が挙げられていることを根拠に、先使用権による通常実施権を有すると被告は主張するが、この報告書は「効果がすぐれていると考えられる香料を 24 種類列挙する」にすぎず、「被告が本件被告製品に添加する香料成分の一つとして「フロロパル」を採用したのはこの報告書の作成後約五年半が経過した後であり」、その際も、「報告書も参考にはしたものの、消費者テストを含めた諸段階を経て配合される単体香料の種類が決定されている」などから、「フロロパル」をかび取り剤の香料として使用する「事業の準備」は認められないとしています。

(3)　概略図にすぎないとして否定した事例（東京高裁平成 14 年 6 月 24 日判決（No.79-地））

図面が概略図にすぎず、図面以外に製造や工程に関する具体的な内容を示すものは存在しない上に、以前に被告が本件以外のロールカレンダーを製造受注していた際に行ってきた準備作業の状況と本件の場合の準備作業の状況の比較や、高分子用カレンダーのような装置が製造される際の一般的な工程などを考慮することで、特許出願当時には、実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎないとして、事業の準備を否定しています。

(4)　医薬用製剤について特定の発明を用いたある事業について、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するものであって、当該事業に用いる発明の内容が確定しているだけでは不十分というべきであるところ、出願時には、医薬品の内容が未だ一義的に確定していたとはいえないとして、事業の準備を否定した事例（東京地裁平成 17 年 2 月 10 日判決（No.85-地））

「事業として医薬品の製造を行うためには、溶出試験，安定性試験、生物学的同等性試験を行い、厚生労働省の製造承認等を得る必要があるものであるところ、特許法 79 条にいう発明の実施である「事業の準備」をしているというためには、必ずしもこれらの過程のすべてを了していることを要するものではないが、少なくとも、これらの試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要があるというべきである」と判示されています。

問５　特許法 79 条における「その実施又は準備をしている発明の範囲内において」通常実施権を有するとは、どのようなことなのでしょうか。

１．ウォーキングビーム最高裁判決以前は、特許法 79 条が先使用権の範囲と認めている「その実施又は準備をしている発明の範囲内」について、特

許出願の際現に実施している実施形式に限定されるという考え方（実施形式限定説）と、現に実施している実施形式に表現された技術と発明思想上同一範疇に属する技術を包含するという考え方（発明思想説）の２説がありました。

しかし、当該最高裁判決（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決（No.27-最））は、次のとおり、発明思想説の立場に立つことを明らかにしました。

「特許法 79 条所定のいわゆる先使用権者は、『その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において』特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとつて酷であつて、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。」

２．さらに、上記ウォーキングビーム最高裁判決は、上記判示に引き続いて、実施形式に「具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ」との点について、次のとおり判示しました。

「そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」

３．以上をまとめると、ウォーキングビーム最高裁判決は、以下の点を判示しているといえます

(1)　特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明が、特許発明の一部にしか相当しないときには、先使用権は、特許発明の一部にしか及ばない。

(2)　特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明が、特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶ。

その上で、ウォーキングビーム最高裁事件においては、上記(2)の場合であるとしました。

問６　ウォーキングビーム最高裁判決にいう「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲とは、具体的にはどのように判断するのでしょうか。

１．「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲については、個別事件ごとに判断されるものです。したがって、個々の裁判例から、「実施形式に具現された発明」をどのように考え、またその発明の範囲をどう考えるのかを明らかにしなければなりません。

そして、主な裁判例の判断手法を検討すると、当該「実施形式に具現された発明」が特許発明と一致するか、それとも一部に相当するかを判断し、一部に相当する場合には権利行使を受けている実施形式に具現された発明が、その一部の発明に該当するかという判断手法を採用するのではなく、特許請求の範囲との関係も考慮しつつ、「特許出願の際に現に実施又は準備していた実施形式に具現された発明」と「権利行使を受けている実施形式に具現された発明」の同一性の有無を判断しています。

以下で、裁判例において、「特許出願の際に現に実施又は準備していた実施形式に具現された発明」と「権利行使を受けている実施形式に具現された発明」の同一性を肯定した事例と否定した事例を具体的に記載します。

２．発明の同一性を肯定した事例

(1)　特許請求の範囲と関係しない個所の変更は同一性に影響を与えないとした事例

・大阪地裁平成 11 年 10 月 7 日判決（No.59-地）

出願前に実施していた 1 号機の先使用権がイ号物件に及ぶと判示した後に、イ号物件における特許請求の範囲とは関係しない部分での実施形式を変更したロ号物件についても通常実施権を有すると判示しています。

・大阪地裁平成 17 年 7 月 28 日判決（No.88-地）

モンキーレンチの構造に係る実用新案登録請求の範囲と関係しない計測手段を出願後に設けた場合について、「モンキーレンチそのものの構造に何らの変動がない」ことから考案の同一性が失われないと判示しています。

(2)　配線用引出棒について準備を肯定しているが、傍論として同一性も判示した事例（大阪地裁平成 7 年 5 月 30 日判決（No.49-地））

本判決はそもそもイ号物件について直接に事業の準備をしていたことを認定して先使用権の成立を認めた事例ですが、さらに、頭部に電球をつけたイ号物件は、先使用が認められるロ号物件に具現された考案と同一思想の範囲内にあり、単に実施形式を異にするにすぎないことを認定

しています。

(3)　基礎杭構造に関して同一性を肯定した事例（東京地裁平成 12 年 3 月 17 日判決（No.66-地））

特許出願前に打設された「基礎杭構造は、軟弱な上層地盤において、曲げ耐力の大きい円筒パイルを用い、支持力を有する下層地盤において、周面支持性能の大きい節付きコンクリートパイル（胴部の径が円筒パイルと略同径のもの）を用いることにより、地盤の性状に適合した支持力を持つ安全、強固で経済的な基礎杭を得ることができるという点において、工事の基礎杭構造と同一であるから、本件工事の基礎杭構造と同一の技術思想のものであると認められる」と判示しています。

(4)　先使用品は考案の技術的範囲外である旨の権利者の主張が認められなかった事例（東京地裁平成 13 年 9 月 6 日判決（No.74-地））

出願前の先使用品が、実用新案登録出願明細書に記載された実施例と同じであるにもかかわらず、それを考案の技術的範囲外であると実用新案の権利者が主張したところ、こうした主張は信義則上許されないことが示され、先使用権の成立を認めています。

３．発明の同一性を否定した事例

(1)　変更点の顕著な効果等により同一性を否定した事例（大阪地裁平成 14 年 4 月 25 日判決（No.78-地））

先使用品は手動入力であったのを自動入力に変更しており、その相違点が係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化及び登録ミスの発生防止という第 1 発明の作用効果の観点においても、顕著な相違をもたらすとして発明の同一性を否定しました。なお、特許請求の範囲には自動入力に関する構成が記載されている事例です（問７参照）。

(2)　先使用品との同一性を否定した事例（大阪地裁平成 12 年 12 月 26 日判決（No.70-地））

特許発明の技術的範囲に属する被告装置２（分光写真撮影装置）が、先使用品である被告装置３（分光写真撮影装置）とは、技術的範囲を異にしているから、被告装置２については先使用権は認めることができないと認定しています。

４．発明の同一性の判断基準

以上の裁判例から、「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲の判断基準、すなわち「先使用に係る実施形式に具現された発明」と「権利行使を受けている実施形式に具現された発明」の同一性について、その判断基準を一般化して示すことは困難ですが、裁判例からは以下のように理解されます。

(1)　特許請求の範囲に関係しない部分についての実施形式を変更して

も、発明の同一性は損なわれません(大阪地裁平成 17 年 7 月 28 日判決（No.88-地）、大阪地裁平成 11 年 10 月 7 日判決（No.59-地））。

(2)　特許請求の範囲の記載、明細書の記載からみて、作用効果において相違があるとの特段の記載もなく、単なる実施形式の相違にすぎないと考えられる場合には、発明の同一性の範囲内にあると考えられます（大阪地裁平成 7 年 5 月 30 日判決（No.49-地））。

(3)　他方、実施形式の変更により、作用効果上の顕著な相違をもたらすとき、ことにその相違が、明細書に記載された作用効果上の観点からも相違をもたらすときには、発明の同一性が否定される可能性が高いと思われます（大阪地裁平成 14 年 4 月 25 日判決（No.78-地））。

５．以上のとおり、ウォーキングビーム最高裁事件のように、「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲が、特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力が当該特許発明の全範囲に及びます。しかし、そうではない場合には、「特許出願の際現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」と「権利行使を受けている実施形式に具現された発明」の同一性を検討することになりますから、「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」がどのようなものかを明らかにすることが重要となります。

ところが、特許出願をした場合には、特許請求の範囲、明細書および図面の記載から、発明の技術的範囲は明らかにされますが、先使用発明の場合には、特許出願の際に実施、準備している実施形式に具現された発明の範囲がどのようなものであるかは、その当時、作成された資料を証拠として提出することにより明らかにするほかありません。

この資料としては、各裁判例において認定されている発明完成に至るまでの資料、発明の実施の事業準備や実施事業の開始に至るまでの研究資料、試験記録・図面、製造工程及び製造方式に関する資料、試作品などが挙げられ、客観的な事柄が人に認識できる手段によって表された資料が重要となります。また、客観的な事柄が人に認識できる手段によって表されているのであれば、どのような認識の下に実施していたのか、どの範囲まで変更された実施形式を同じ発明として認識していたのかという主観的に観念していた事柄が表された資料も、その実施可能性の裏付けとなる資料とともに、「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」を明らかにする資料の一つになり得ます。そうした意味では、特許出願の明細書に相当する資料や、発明範囲の判断に資する資料を残しておくことも望ましいということになります。

問７　特許出願時には、特許請求の範囲外の実施形式Ａを実施しており、特許出願後に、特許請求の範囲内の実施形式Ａ'に変更した場合、先使用権は認められるのでしょうか。

特許法 79 条からみると、通常実施権が認められるのは、実施形式Ａが特許請求の範囲に属している場合を本則としていると解釈されます。

裁判例も、出願前における特許発明の技術的範囲外の実施では、出願後の特許発明の技術的範囲内の実施について先使用権が成立しないとしています。具体的には、東京高裁昭和 53 年 3 月 8 日判決（No.15-高）において、「試作品は、本件考案の構成要件のうち少なくとも右（１）及び（２）を欠くものであるから、もはや本件考案と同一内容のものということはできない。そうすると、控訴人が前記のような試作品を製作した事実があつても、本件考案の出願前にその実施である事業の準備をしたことにはならない」と判示しており、また、大阪地裁昭和 45 年 11 月 30 日判決（No.4-地）おいては、Ｃ実用新案出願の日に、計器取付け金具（（は）号物件）の製造販売事業を実施していたことを認定した上で、「（は）号物件はＣ実用新案と同一又は均等の考案を実施した製品であるとは認められないので、Ｃ実用新案につき先使用による通常実施権を有するとの被告の抗弁は失当として排斥を免れない」と判示しています。

なお、前問（問６）の「３．発明の同一性を否定した事例」として紹介している平成 14 年 4 月 25 日大阪地裁判決（No.78-地）は、特許出願時に特許請求の範囲外の実施形式（手動入力）を実施しており、特許出願後に特許請求の範囲内の実施形式（自動入力）に変更したものです。

問８　海外のみにおいて発明の実施事業やその準備をしていた場合には、特許法 79 条における「日本国内において」に該当しないとして、日本における先使用権は認められないのでしょうか。

また、海外で製造して、日本に輸入するために、日本で輸入準備をしている場合には、日本国内における「事業の準備」に当たるのでしょうか。

１．特許法 79 条は、「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」に先使用権が認められると規定していますから、日本国内で発明の実施である事業をし、又はその事業の準備をする必要があります。したがって、海外のみで発明の実施事業やその準備をしても、日本での先使用権は認められません。

一方、日本への輸入のために、海外に出向いて国外生産状態を視察し、そこで輸出の為の準備を進め、一方で日本国内においては輸入業務、販売のために準備をしたような場合には、日本国内における準備行為を認定する際に、海外での準備行為に関する資料も日本国内における準備行為

の一環の資料として評価される場合もあると考えられます。

２．国内業者が発明を完成した上で、製品の具体的な形状、仕様等を定めて、その発明の実施事業については、自らの手足として海外の会社に発注し、その全量を納入させ輸入したような場合には、いわゆる下請製造を国内で行っている場合と同様に、国内業者が実施していると評価できる場合もあります（この点に関連して、最高裁昭和 44 年 10 月 17 日第 2 小法廷判決（No.1-最）は、外国の会社が自らの手足として日本国内の会社に発注をしたケースであり、参考になります）。このような場合には、たとえ国外の業者に製造させたとしても、国内業者が先使用権者として製造の通常実施権を取得することが十分に考えられます。

なお、意匠に関する事案ですが、この点に関連して、国内業者が、設計図面を作成して、国外の会社に金型代、部品価格、組立費等を支払って製造させた場合に、意匠権について国内業者の製造販売の先使用権を認めた裁判例もあります（東京地裁平成 15 年 12 月 26 日判決（No.81-地））。

３．また、特許法 79 条にいう「日本国内において」は、発明地を限定するものではありませんので、日本国内で発明されたものでなくても、日本国内で、その発明の実施である事業又はその事業の準備を特許出願の際にしていた場合には、先使用権は認められます。

問９　先使用権者は、特許法 2 条 3 項に定義された実施行為を変更することはできるのでしょうか。具体的には、例えば、仕入販売のみを行っていた先使用権者が、特許出願後に、先使用権に基づいて生産行為を行うことができるのでしょうか。

１．特許法 79 条は、「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」と規定しています。

したがって、少なくとも、特許出願前から、先使用に係る製品を製造し、販売していた企業は、その製品の製造・販売に関する通常実施権を有します。同様に、他者の特許出願前から、特許発明の技術的範囲に属する製品を輸入し国内販売していた者は、その製品の輸入及び国内販売に関する通常実施権を有します。これらは準備の場合についても同じです。

２．それでは、他者の特許出願前に、先使用に係る製品を仕入れて販売していた企業が、その特許出願後に、先使用に係る製品を製造し販売することについてはどうでしょうか。すなわち、先使用権者は、特許出願後に、特許法 2 条 3 項に定義されている実施行為を変更することはできるか否かという問題です。

これについて、特許法 79 条が、「その発明の実施である事業をしている者・・・は、その実施・・・をしている発明及び事業の目的の範囲内において、・・・通常実施権を有する」と規定していることから、その発明の実施である事業の目的の範囲内においてのみ通常実施権を取得するといえます。したがって、原則として、先使用に係る製品の仕入販売を行っていた者は、その発明の実施行為である販売（譲渡）に限り先使用権を取得するといえますから、その者に、先使用に係る製品を製造する先使用権は認められません。また、準備の場合についても同様に考えることができます。

３．この問９に関した事例として、他者の特許出願前は、親会社が製造して、それを子会社が販売していた場合であって、その特許出願後に、当該子会社が製造・販売を行ったと認定された事案において、子会社には製造についての先使用権が認められないとした裁判例があります（名古屋地裁平成 17 年 4 月 28 日判決（No.87-地））。

また、特許出願時に輸入・販売をしていた企業に、輸入・販売の先使用が成立すると判示した裁判例があります（東京地裁平成 12 年 1 月 28 日判決（No.63-地））。もっとも、この裁判例は、特許出願後にも、先使用権者が輸入・販売しか行っていなかった事例です（これに関連した内容が問１１にも記載されているので参照して下さい）。

４．以上のように、特許法 2 条 3 項に定義されている実施行為について、先使用権者は、先使用権を取得している実施行為と異なる実施行為を行うことは原則として認められません。

したがって、先使用権に係る製品を国内で仕入れて販売していた者が、他者による特許出願後に、先使用権に係る製品を輸入することは原則として認められません。しかし、例えば、先使用権に係る製品を国内で製造していた者が、他者による特許出願後に、海外の製造業者に、製品の具体的な形状・仕様等を定めて発注し、その全量を納入させる形態の下請製造を行わせた場合には、他者の特許出願の前後のいずれについても国内で製造・販売をしていたと評価される場合があり得ます（これに関連した内容は問８および問１０にも記載されていますので参照して下さい）。このようなことから、他者による特許出願後に、先使用権に係る製品の形式的な輸入行為を始めることについては、特許権侵害には当たらないとされることがあり得ることになります。

５．実施行為に関係する具体的な例示としては、以下のものを挙げることができます。

（１） 特許出願時に、発明は完成していたものの、その発明の実施事業やその準備をしていなかった企業は、その発明に関する先使用権を有しません。

（２） 特許出願前から、先使用権に係る製品を製造し、販売していた企業は、特許法 79 条の他の要件を満たす限り、その製品の製造（生産）及び販売（譲渡）に関する先使用権を有します。

（３） 特許出願前から、その先使用権に係る製品を製造し、それを工場内で使用していた企業は、特許法 79 条の他の要件を満たす限り、その製品の製造（生産）及び使用に関する通常実施権を有します。もちろん、併せて、当該製品について、特許出願前からの販売準備が認められる場合には、販売（譲渡）に関する先使用権を有します。

（４） 特許出願前から、先使用権に係る製品を輸入し、販売していた企業は、特許法 79 条の他の要件を満たす限り、原則として、その製品の輸入及び販売（譲渡）に関する先使用権を有します。

（５） 特許出願前から、先使用権に係る製品を製造・販売する準備をしていた企業は、特許法 79 条の他の要件を満たす限り、原則として、その製品の製造（生産）、販売（譲渡）に関する先使用権を有します。

（６） 特許出願前から、先使用権に係る製品を輸入する準備をしていた企業は、特許法 79 条の他の要件を満たす限り、原則として、その製品の輸入に関する先使用権を有します。

問１０　いわゆる下請製造の場合、先使用権は、発注者といわゆる下請製造業者のいずれに成立するのでしょうか。

１．先使用権は、特許法 79 条の要件を満たす者に認められます。したがって、下請製造について、発注者と下請製造業者のいずれが、この要件を満たすのかによって判断されます。

先使用権に関しての判示ではありませんが、いわゆる下請製造業者に関する裁判例として、登録実用新案権の権利共有者の一人であるＡからの依頼を受けて製造していた者Ｃについて、Ｃが製造のための機械設備等を所有し、自己の負担において材料を調達していたとしても、原料の購入、製品の販売、品質等について権利共有者Ａが綿密な指揮監督を行い、実施品はすべて権利共有者Ａの指示により納入され、他に売渡されたことは全くない等の場合には、Ｃは権利共有者Ａの一機関として製造していたものであり、権利共有者Ａが自己の計算において、その支配管理の下に登録実用新案権の実施をしたものと解すべきであり、Ｃは実用新案権を独立の事業として実施したものとは認められないとして、権利共有者ＢによるＣに対する差止・損害賠償請求を棄却したものがあります（仙台高裁秋田支部昭和 48 年 12 月 19 日判決（No.7-高））。

２．先使用権の場合についても、この裁判例と同様に考えることができ、発注者が製造に関しても、先使用権者となり得るといえます。したがって、特許出願前の先使用権者たるべき者Ａの手足である下請製造業者Ｂを、特許出願後に手足である他の下請製造業者Ｃに変更して、Ａが変更後の下請製造業者Ｃから製品の納入を受けて販売する場合、この変更前後のいずれにおいても発注者Ａが先使用権者として、その一機関、手足としての下請製造業者Ｂ、Ｃに発注していることになりますので、発注者Ａの行為は一貫して先使用権による製造、販売の通常実施権に基づいていると判

断できます。他方、この場合の下請製造業者Ｂ、Ｃは先使用権者ではありませんから、発注者Ａの依頼に基づかないで製造したり、発注者Ａ以外の者へ販売する行為は、特許権侵害となります。

また、先使用権についての地球儀型ラジオ事件最高裁判決（最高裁昭和44年10月17日第2小法廷判決（No.1-最））においても、「事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ、物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合」、発注者は先使用権者として、製造、販売の通常実施権を取得し、一方で、発注者の注文に基づき、専ら発注者のためにのみ、製造、販売しているにすぎない受注者は、発注者の機関的な関係において発注者の有する先使用権を行使しているにすぎないとされています。

３．下請製造については、前記のように、発注者の一機関、手足として製造し、納入することにより発注者が先使用権者として製造、販売の通常実施権を取得するのが普通です。

他方、下請製造業者自身が、特許法79条の要件を満たして、製造、販売についての先使用権を取得する場合もあると考えられます。ただし、その場合においても、発注者は、特許出願前から先使用権者である下請製造業者の製造する製品を購入して販売していたのであれば、先使用権者である下請製造業者の製造する製品を購入して販売することの先使用権を少なくとも有します。

なお、たとえ発注者自身が特許法79条の要件を満たしていない場合でも、先使用権者の製造した製品を仕入れたのであれば、適法に販売をすることができます。その詳細は、問１１を参照して下さい。

問１１　先使用権者ではない者が先使用権者の製造する製品を仕入れて販売することはできるのでしょうか。

１．製造業者が特許法79条の要件を満たし、製造・販売の先使用権が認められる場合であって、その製造業者から仕入れて販売するときには、たとえ先使用権の要件を満たさない仕入販売業者であっても（特許出願後に製品の仕入れを開始した場合など）、特許権侵害とはなりません。これは、製造の先使用権を有する者から当該製品を仕入れた者が、これを販売するときにも特許権が及ぶとする（その製品を仕入れて販売した者が特許権侵害者ということになる）と、仕入販売業者が製造業者から製品を購入することが事実上困難となり、ひいては先使用権者たる製造業者の利益保護も不十分となって、公平の見地から先使用権を認めた趣旨が没却されるからです。もっとも、先使用権者である製造業者の上記の利益保護のためには、仕入販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるので、仕入販売業者に製造業者と同一の先使用権が認められるわけではありません。

２．このことを明らかにする裁判例として、千葉地裁平成 4 年 12 月 14 日判決（No.41-地）、名古屋地裁平成 17 年 4 月 28 日判決（No.87-地）があります。

なお、特許出願の際現に製造・販売を行っている者と、その製造業者から製品を仕入れて販売している者のいずれも特許法 79 条の要件を満たしている場合には、それぞれが先使用権者となることが可能です。すなわち、製造・販売を行っていた者は製造・販売の範囲で先使用権を取得しますし、（仕入れ）販売していた者は、（仕入れ）販売する範囲で先使用権を取得します。

上述のとおり、先使用権者の製造する製品を仕入れて販売することは適法ですから、仕入れて販売する者について別途、先使用権の要件を吟味する必要性がある場合は多くはないと思われます。しかし、仕入れて販売していた者は自らが有する証拠資料のみで自らの先使用権を立証できる可能性が十分にあることから、その製品を製造する他者が製造・販売に関する先使用権を有することを立証するよりも、自らの先使用権を立証する方が容易である場合もあると考えられます。

問１２　いったん先使用権が成立した後に、その先使用権について、消滅もしくは放棄があったと認定されることはあるのでしょうか。

１．問１に記載したとおり、先使用権の成立には、特許出願の際に、先使用発明の実施である事業の準備又は事業を行っていることが必要です。そして特許権の行使を受けた場合の抗弁として有効な先使用権について、その存否を問題としているわけですから、通常は、特許権の行使を受ける対象となっている時期に、先使用権者が先使用発明の実施である事業を行っているものと考えられます。つまり、特許出願の際には、発明の実施事業もしくはその準備を行っており、特許権の行使を受ける対象となっている時期には、その事業を行っている前提において、発明の実施事業やその準備を中断等することにより、いったんは成立した先使用権が放棄され、あるいは消滅したと認められるような場合があるのかという問題となります。

２．この点について、実施の事業の廃止、長期の中断は放棄に当たるとする学説もありますが、いったんは先使用権の成立していたことを認定した上で、この先使用権の放棄や消滅を明確に認定した裁判例は現在のところありません。

ただし、これに関連した裁判例として、東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決（No.67-高）があり、「いったん事業の準備をしても、その後に事業を断念し、さらにその後に、新たに同一の事業をすることはあり得るのであり、その場合には、特許法 79 条にいう「その・・・準備をしている・・・事業」との要件を欠くことになるため、先使用権を認めることはできな

い」と判示しています。この判示から、特許出願の際の「事業の準備」は認められたとしても、その後にその事業を断念した場合には、さらにその後に、「事業の準備」を再開して、その事業を開始したとしても先使用権は認められないといえます。ただし、この裁判例は、上記判示部分に続けて、「本件においては、M社の当初の見積額が判明した後に、・・・一年足らずの間に約２００億円の建設予算が承認されて詳細設計が着手され、本件プラントが建設されるに至っており、本件全証拠によっても、その一年足らずの間に、本件プラントの建設計画がいったん白紙に戻されたとか、他の方式による基本設計が他社に依頼されたとか、という事実があったことを認めることはできない。そうである以上、・・・先使用権を認めることの妨げとなるものではない。」と判示して、先使用権を認めている事例です。

３．上記判示にある「事業を断念」するという点について、通常は、その後、実際には事業を行っているからこそ、特許権の権利行使を受けることで先使用権の成否が問題となるわけです。すなわち、この「事業の断念」を認めるということは、いったんは、実施事業やその準備により先使用権の成立を認めながら、先使用権に基づく抗弁を認めずに特許権侵害を認定するということになります。したがって、この「事業を断念」は、上記判示にもあるように「本件プラントの建設計画がいったん白紙に戻されたとか」、「他の方式による基本設計が他社に依頼されたとか」という発明の実施事業やその準備の断念を認定するに足りる事実と証拠があって認定されるものと考えられます。なお、企業としては「事業を断念」したつもりはなくとも、外観上（客観的に認識される事実）から「事業を断念」したと認定される可能性もありますので、事業を断念していないことが客観的に認識できるように証拠を確保しておくべきでしょう。

４．また、地球儀型ラジオ事件最高裁判決（最高裁昭和 44 年 10 月 17 日第 2 小法廷判決（No.1-最））においても、下請業者との製造販売契約が解除された結果、仮に実施事業が一時中止されたことがあったとしても、それをもって直ちに事業が廃止され、先使用権も消滅するに至ったものということはできないことが判示されています。

問１３　先使用による通常実施権は移転できるのでしょうか。また、特許庁に登録する必要があるのでしょうか。

１．実施の事業が移転される場合、先使用による通常実施権も実施の事業とともに移転できます（特許法 94 条 1 項）。

２．先使用権に係る事業が移転したことにより、先使用権の移転も認めた判例として、千葉地裁平成 4 年 12 月 14 日判決（No.41-地）、東京地裁昭和 50 年 4 月 30 日判決（No.12-地）があります。また、先使用権に係る事業

を行っていた企業が破産宣告により、その事業を中断したとしても、当然に先使用権を放棄したものということはできず、破産管財人から当該事業を承継した企業について、特許法 94 条 1 項の要件を具備するとして、破産会社が従前に実施していた事業とともに先使用権による通常実施権の移転を認めた判例として、名古屋地裁平成 3 年 7 月 31 日判決（No.39-地）があります。

３．権利発生前の段階での将来の通常実施権者足り得べき地位の移転を認めた裁判例もあります。この裁判例では、「元来先使用による実施権は、意匠登録があったときに当該意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に与えられる権利であって，意匠登録があるまでは，右事業を実施し又は準備をしている者は単に将来実施権者足り得べき地位を有するにすぎないものではあるけれども，このような地位も法律上保護の対象となるものであり，その意匠実施の事業とともにするときは意匠法第 34 条第 1 項の趣旨に則りこれを他に譲渡し得るものと解するを相当とする」と判示しています（昭和 42 年 12 月 26 日札幌高裁判決、昭和 41 年（ネ）173 号・174 号・昭和 42（ネ）278 号事件判決（No.2-高））。

また、浦和地裁昭和 60 年 12 年 19 日判決（No.29-地）においては、先使用発明をしたワンマン社長が経営権を掌握・支配している関連会社については、先使用製品である水槽の製造に関しては一体とみることができる旨を判示しています。

４．先使用権（先使用による通常実施権）は、特許庁に登録しなくても、特許権者及び専用実施権者に対して効力を有します（特許法 79 条、99 条 2 項）。